

Las marcas de certificación: reconocimiento en el MERCOSUR y protección en los estados partes

..... Astrid Uzcátegui Angulo*

RESUMEN

El presente trabajo tiene por finalidad examinar la regulación específica que sobre las marcas de certificación tiene cada país miembro de MERCOSUR, así como el reconocimiento que sobre las mismas se hace a nivel de la legislación comunitaria, con el propósito de elaborar unas recomendaciones que tomen en cuenta los principios que se han desarrollado –en el campo doctrinal y legislativo– en relación con esta institución, que constituye una herramienta de “interés social” que genera competencia y transparencia en los mercados, impulsando el desarrollo económico nacional.

PALABRAS CLAVES

MERCOSUR, marca de certificación, armonización, reconocimiento, protección

ABSTRACT

The purpose of this paper is to examine the specific regulation that each member country of MERCOSUR has on the matter of certification marks, such as the recognition made of them at the level of the community statutes, with the purpose of giving some advise based on the principles that have been developed by authors and statutes regarding this institution that is a tool of “social interest” driving competition and transparency in the markets and promoting national economic development.

KEYWORDS

MERCOSUR, certification mark, harmonization, recognition, protection

* Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (FACIJUP) de la Universidad de Los Andes (ULA); Investigadora fundadora y responsable del Grupo de Investigación sobre Políticas Públicas de Propiedad Intelectual (G3PI) y colaboradora en Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), adscritos al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL- FACIJUP-ULA). Contacto: astrid@ula.ve

INTRODUCCIÓN

La marca de certificación, conocida también como marca de garantía o marca de garantía de calidad, marca colectiva, marca colectiva de certificación –términos usados de manera indiferente en el tratamiento legal y doctrinario de esta figura jurídica–, es el signo distintivo de carácter privado y voluntario, que acompaña a la marca de producto o servicio, cuya certificación se entiende como un plus de calidad que obedece a criterios objetivos determinados por el propio titular de la marca, la cual solo puede ser usada por aquellos usuarios autorizados cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

Este tipo de marca, en cualquiera de sus categorías, concentra una fortaleza dentro del mercado nacional e internacional, como herramienta sinónima de confianza, elemento de peso sobre el cual el consumidor final funda su decisión de elección. Esto lo hemos podido observar al estudiar algunos casos de uso y registro de marcas de certificación en países en desarrollo –Australia, Colombia, Brasil, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Perú, Tailandia, Túnez, Rumania, Singapur y Uruguay, entre otros– como herramienta de crecimiento y desarrollo sustentable¹.

Dentro de un sistema de desarrollo regional o local, se puede asegurar que la marca de certificación constituye un mecanismo innovador que permite implantar proyectos productivos de carácter estratégico en la esfera del comercio interno y externo, basados en aspectos geográficos, culturales, históricos o de tradición. En este sentido, la marca de certificación se presenta como instrumento idóneo para la implantación de políticas de desarrollo rural sustentable, toda vez que refuerza la identidad –valor competitivo– y promueve la oferta de la producción local de productos o servicios.

Este tipo de marca se configura como un instrumento de política de protección al consumidor, pues facilita la percepción de la diferenciación de los productos y servicios, impregnando de seguridad jurídica la diferenciación de productos o servicios en relación con el origen, la calidad, la elaboración, la tradición y la solidaridad, factores que hoy determinan la decisión de compra, más que el precio del producto o del servicio, al satisfacer intereses y necesidades vinculadas con el placer, la atracción por lo bello, lo agradable, lo nutritivo, lo natural o lo ambiental, etc.

Finalmente, las marcas de certificación en países con economías en desarrollo, en tanto signo distintivo, responden a consideraciones de

¹ Vid. Uzcátegui Angulo, Astrid. Las Marcas de Certificación en países en desarrollo, 2010.

buen orden en el comercio; representan un verdadero mecanismo para la implantación de políticas que protejan el ambiente; constituyen un arma útil de lucha contra la falsificación incontrolada de productos genuinos u originarios; y se inscriben en una estrategia que facilita elementos de competitividad dentro de los mercados internacionales. Este tipo de marca beneficia, en gran medida, a pequeños y medianos productores, sin depender del nivel de desarrollo que estos ostenten, ni del país, sino del correcto manejo respecto del registro y uso que se haga de tal figura².

Para poder analizar el régimen jurídico con que cuentan los Estados Parte del MERCOSUR sobre las marcas de certificación o de garantía, a los fines de hacer un pronunciamiento sobre la necesidad de una armonización en relación con este tipo de marcas y para evitar que el reconocimiento, la protección y el uso de estas pueda llegar a constituirse en una fuente de situaciones que restrinjan en el futuro la libre circulación de bienes o servicios dentro del mercado común, este estudio ha sido dividido en tres partes.

En una *primera parte*, se trata sobre la caracterización, la funcionalidad, la naturaleza jurídica, el valor económico y potencial de la marca para la protección de los intereses generales de orden económico-social, ambiental, cultural e industrial en el marco de un sistema de integración de mercado común. En una *segunda parte*, se analiza el reconocimiento que sobre las marcas de certificación hace el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. En la *parte final*, se examina el régimen jurídico de cada uno de los Estados Parte de MERCOSUR en relación con las marcas de certificación o de garantía, con la finalidad de justificar la necesidad de una armonización que subsane los problemas que la falta de reconocimiento o el desconocimiento de esta institución pueden acarrear dentro de un mercado común.

I. LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN Y LA ESPECIALIDAD DE SU RÉGIMEN JURÍDICO

La institución que nos ocupa es poco conocida y raramente utilizada, en los países de la América del Sur, circunstancia que de forma directa ha incidido en la falta de reconocimiento y protección de las marcas de certificación en las legislaciones nacionales o, en la existencia de un régimen

² *Ibidem*, pp. 148 y ss.

jurídico escaso, insuficiente e inadecuado para garantizar la función que jurídicamente se protege en este tipo de signo distintivo; por ello, resulta necesario introducir, en el presente estudio, aun cuando sea a grandes rasgos, los elementos caracterizadores de las marcas de certificación que justifican su reconocimiento y protección mediante un régimen jurídico particular³.

1. Definición de la marca de certificación

Las marcas de certificación constituyen una categoría de signo distintivo destinado a atestar, asegurar e informar sobre la presencia o ausencia de determinados atributos comunes en los productos o servicios que la portan, de acuerdo con las especificaciones técnicas que, voluntariamente y en forma previa, determinen el titular de la marca, diferenciándolos de aquellos que no la presentan, en el interés general de los diferentes agentes económicos que se vinculan a través de este tipo de signo distintivo en el mercado⁴.

2. Elementos caracterizadores de la marca de certificación

Este signo distintivo se estructura a partir de dos elementos caracterizadores y delimitadores: el primero, la función certificadora de determinadas características comunes en los productos y servicios, que los distingue en el mercado. La certificación es, pues, la función jurídicamente protegida en la marca de certificación o de garantía. Entre las características que pudieran ser certificables mediante este tipo de marca, encontramos, por excelencia, a la calidad, entendida esta como un atributo de valor; el material utilizado; la naturaleza; el origen geográfico; el modo de fabricación o de prestación del servicio; y en fin, cualquiera otra característica, que implique un *plus* de valor en el producto o servicio.

El segundo elemento caracterizador reposa sobre la figura del titular de la marca, a quien se le aplica, como principio general *sui géneris*, el no uso de la marca sobre los productos o servicios propios, circunstancia que ejerce influencia a lo largo del régimen legal de la marca de certificación, pues este principio actúa como un mecanismo que asegura la eficacia de la función certificadora en este tipo de marca.

³ Las marcas de certificación han sido objeto de mi especial interés, es un tema al que he dedicado años de investigación. El lector podrá consultar algunos aspectos sobre su tratamiento legal y doctrinal que, por razones de límites en la extensión del presente trabajo, no podré abordar, acudiendo a estudios publicados con anterioridad, a los cuales haré referencia a lo largo de este estudio.

⁴ Vid. Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación, 2009, pp. 1-2.

En la marca de certificación, el sistema de registro –válidamente realizado–, como vía para adquirir los derechos sobre este tipo de marca, cobra especial importancia y trascendencia, pues solo con el registro se asegura el cumplimiento de requerimientos que, por su propia naturaleza, son esenciales para que la marca de certificación lleve a cabo la función certificadora, de forma eficaz y válida.

3. Principios aplicables a la marca de certificación

De la prohibición de uso directo de la marca de certificación por parte de su titular se deriva la existencia de algunos principios que le son propios a este tipo de marca, los cuales enunciamos, seguidamente, con la finalidad de ilustrar un mejor conocimiento sobre la institución en cuestión⁵:

1. Principio de uso colectivo de la marca. Por regla general, la marca de certificación se crea para que sea utilizada por una pluralidad de usuarios. Este principio va a justificar, de una parte, un uso múltiple controlado de la marca; y de otra parte, el tratamiento legal que, como marca colectiva, recibe respecto de la subrogación de la obligación de uso de la marca registrada por parte del titular, a los fines de evitar la cancelación por no uso de la marca.
2. Principio de separación absoluta y permanente de la figura del titular de la pluralidad de usuarios o empresas a quienes se destina el uso de la marca de certificación desde su creación, enunciado que se deriva de forma lógica del principio de uso colectivo de la marca.
3. Principio de independencia y transparencia por parte del titular en la actividad certificadora. El titular debe mantener una conducta independiente, transparente y ausente de conflictos de intereses respecto de productos o servicios que, directa o indirectamente, resulten vinculados con él, en beneficio de la colectividad de usuarios y del mercado en general.
4. Principio de control sobre el uso de la marca por parte del titular. La propia naturaleza de la función de certificación encarna un deber de carácter positivo para el titular, quien ha de mantener la vigilancia sobre los atributos cuya presencia o ausencia se certifica en los productos o servicios; y aplicar las medidas correctivas en el caso de que los usuarios den a la marca un uso diferente o incompatible con el reglamento de uso.

⁵ Sobre los principios de las marcas de certificación vid. Uzcátegui Angulo, Astrid. *La Marca de Certificación*. Ob. Cit., pp. 174- 177; Uzcátegui Angulo, Astrid. “Presupuestos para Institucionalizar las Marcas de Certificación dentro del Derecho de Marcas Venezolano.” En *Revista de Derecho* N° 32, 2010, pp. 373-375.

5. Principio de autorización de uso de la marca por parte del titular en favor de terceros. Constituye un presupuesto cónsono con el carácter objetivo de la función certificadora, asegurando, de una parte, el cumplimiento de los principios de separación absoluta de la figura del titular de la figura de los usuarios y del uso colectivo de la marca, y de otra parte, determinando el contenido del derecho de exclusividad que se le reconoce al titular con el registro de la marca de certificación en relación con las facultades de explotación del derecho y el ejercicio de las acciones en resguardo de intereses de carácter general.

4. Contenido del derecho sobre la marca de certificación

El contenido del derecho del titular sobre la marca de certificación, siendo como es, un signo distintivo de carácter colectivo destinado a ser utilizado por terceros diferentes al titular de la marca de certificación (uno es el titular de la marca y otros son los usuarios de la misma), está circunscrito, en su aspecto positivo, al derecho exclusivo que detenta el titular para autorizar el uso de la marca por terceros que se ajusten a las condiciones preestablecidas en el reglamento de uso de la marca. El aspecto negativo está circunscrito a la legitimación del titular para el ejercicio de las acciones derivadas del registro de la marca en relación con el derecho de autorizar, de forma exclusiva, el uso de la misma.

5. Requisitos esenciales de las marcas de certificación

Es importante saber que, debido a la naturaleza de la función certificadora que jurídicamente se protege en la marca de certificación, para que la marca de certificación se entienda institucionalizada en un régimen jurídico, el mismo debe contener un sistema particular referido a los requisitos esenciales de la marca a los fines de su registro, los cuales recaen, de una parte, sobre el titular y su legitimidad para realizar la actividad de certificación y, de otra parte, sobre el reglamento de uso de la marca de certificación, instrumento en el cual el titular establece, de forma previa y voluntariamente, las condiciones respecto de: 1. las características, estándares de calidad o especificaciones técnicas que serán objeto de certificación con la marca; 2. las condiciones de uso de la marca de certificación; y 3. las medidas de control que adoptará el titular sobre los productos o servicios marcados, en un todo de acuerdo con la ley⁶.

6 Más información al respecto puede ser consultada en: Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 123 y ss.

6. Tipos de marcas de certificación

Según la calidad o atributo que la marca valore de forma efectiva, se está ante una marca de certificación *ordinaria*, cuando se garantizan atributos como una calidad determinada –entendida en sentido positivo–, cultura local, factores socioculturales, forma de gobernabilidad de empresas o, capital humano, etc.; ante una marca de certificación *geográfica*, cuando el atributo que se desea valorizar concentra una calidad territorial determinada, por ejemplo, a un tipo de organización social o institucional, factores sociales y/o tradicionales locales, identidad territorial de lo local, e intangibles territoriales; una marca de certificación de *comercio justo*, cuando lo que se certifica son productos cuya calidad está dada por los principios de producción bajo la modalidad de economía social o economía solidaria, cohesión, solidaridad territorial, buenas prácticas económicas, vida y trabajo con dignidad, equidad territorial, bienestar social, económico y medio ambiental sostenible, y elaboración por pequeños productores marginados, entre otros; una marca de certificación de *producción de carácter familiar y artesanal*, cuando se quiere valorizar un producto o servicio a partir de la unidad de las personas que conforman una organización, el compromiso familiar para producir, la cultura familiar y el carácter artesanal del mismo; una marca de certificación *ambiental*, con la cual se valorizan atributos como la calidad ambiental en productos o servicios: agricultura respetuosa del medio ambiente, productos sanos, productos no modificados genéticamente, agricultura sustentable, productos y/o materias primas inocuas para el medio ambiente, prácticas agroambientales correctas, en fin, *productos amigables con el ambiente, que implican sostenibilidad ambiental, cambio conductual y cultural local*.

7. Valor económico de las marcas de certificación

A las marcas de certificación en países en los que cuentan con historia y tradición en registro y uso de este tipo de signo distintivo, como los Estados Unidos de América y Alemania, entre otros, el valor económico que ellas concentran se reconoce en las siguientes razones:

1. En un mundo en el que la economía depende del crecimiento de la técnica y la sociedad futura de la protección del medio ambiente y la alimentación, la marca de certificación tiene la potencialidad de cubrir la necesidad de garantizar la seguridad de productos no tóxicos o de su producción respetando el ambiente;

2. Las marcas de uso colectivo representan un prefijo de calidad del producto, haciéndolo elegible dentro de los productos iguales o similares, además de ofrecer información sobre quien certifica;

3. Las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar la marca de certificación como herramienta de competitividad y equilibrio, frente a las fuertes empresas exportadoras de productos;

4. En economías en desarrollo a los fines de la exportación de producción local de cierta reputación, la información sobre su origen geográfico, mediante una marca de certificación, puede aportar un elemento de competitividad importante para la comercialización del producto, en mercados regionales e internacionales;

5. Ante la problemática del auge de productos falsificados en los diferentes mercados y sus nocivos efectos socio-económicos, la marca de certificación representaría una real posibilidad de lucha contra la falsificación incontrolada de productos o servicios, pues esta tiene la potencialidad de asegurar e informar al consumidor que aquellos productos o servicios que porten este tipo de marca, son genuinos u originarios⁷.

En resumen, este tipo de marca ofrece un gran potencial para la protección de los intereses particulares de fabricantes, comercializadores y clientes intermedios (distribuidores, transformadores, exportadores y comercializadores), porque evita el fraude y la competencia desleal frente a productos o servicios iguales o similares de la competencia; pero también, al informar evita que el consumidor final sea inducido en error respecto de la procedencia y de la calidad del producto o servicio de su preferencia. Tal equilibrio, en la protección de los diferentes intereses, permite reconocer a la marcas de certificación, dentro de un espacio de mercado común, como una herramienta que promueve y potencializa el desarrollo de productos y servicios locales y, en consecuencia, el crecimiento económico nacional y regional⁸.

8. Situación de las marcas de certificación dentro del Sistema Internacional de Propiedad Intelectual

8.1 Convención de la Unión de París

En el artículo 7bis de la Convención de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP), se establece el esbozo del tratamiento jurídico de las marcas colectivas que pertenezcan

⁷ Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 42-45.

⁸ *Ibidem*, pp. 100-105.

a colectividades, dejando a las legislaciones nacionales la tarea de su reglamentación⁹. Pese a las múltiples críticas que recibió la redacción del referido artículo 7bis, este sirvió como marco de referencia para que muchos países de la Unión incorporasen, dentro de su normativa nacional, la protección de la marca colectiva¹⁰.

En el referido artículo 7bis del CUP, en forma expresa, no se encuentra regulación alguna que refiera a las marcas de certificación. No obstante, existe la opinión, repetidas veces defendida de que, a los efectos del CUP, el término de “marcas colectivas” comprende tanto a las marcas colectivas en un sentido estricto de marca, como a las marcas de certificación. Entender que, ante la ausencia de una definición sobre lo que debe entenderse por marca colectiva, la marca de certificación se encuentra comprendida dentro de la noción de marca colectiva recogida en el artículo 7bis de la CUP¹¹, es algo que no puede afirmarse sin que asalten las dudas. Cabe agregar que, en los múltiples esfuerzos desarrollados para delimitar las marcas colectivas de las marcas de certificación, actualmente es claro que estas marcas poseen funciones propias y de diferente naturaleza, aun cuando pueden ser utilizadas por una pluralidad de personas¹².

⁹ Vid. Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. *Actes de la Conférence Réunie a Washington du 15 mai au 2 juin 1911*, 1911. p. 333.

La comisión técnica encargada de redactar este artículo, siguió la fórmula sostenida por la delegación francesa inspirada en el texto de la Ley sobre los Sindicatos Profesionales del 21 de marzo de 1884, con la cual se defienden intereses económicos, industriales o comerciales; y el principio formal de protección de las marcas colectivas es tomado de la Ley francesa del 12 de marzo de 1920, la cual autoriza a los sindicatos profesionales para que registren marcas de calidad o *Label*, destinadas a certificar el origen y las condiciones de fabricación de sus productos, como una forma de dar satisfacción al interés público local. Vid. Plaisant, Marcel. *Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*, 1949, pp. 222-223.

¹⁰ La protección otorgada por el artículo 7bis del CUP a la marca colectiva no fue plasmada sobre la base de una expresión técnica contentiva de los principios básicos necesarios, siendo despojada de toda la trascendencia internacional que las referidas marcas perfilaban, lo que dificulta cualquier tentativa de unificación en el plano internacional. Vid. Franceschelli, M. R. “Les marques collectives”. En RIPIA. Année 73, nº 62, 1965. Paris, pp. 301-306; Ladas, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and international protection*. v. II, 1975, p. 1294.

¹¹ Vid. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores, 1983, p. 46.

¹² En relación con el artículo 7bis del CUP aunque no prevé regulación alguna que concierna a las Marcas de Certificación, existe la opinión, repetidas veces defendida, de que a los efectos del CUP se interprete que el término de “marcas colectivas” comprende tanto a las marcas colectivas en un sentido estricto de marca, como a las Marcas de Certificación. Vid. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ob. Cit., p. 46; Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 10-16; 37-38; Uzcátegui Angulo, Astrid. Presupuestos para

8.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

En igual situación se encuentran las marcas de certificación dentro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdo ADPIC). No existe una referencia explícita con respecto a la protección de las marcas de certificación o de garantía en el articulado del Acuerdo ADPIC. La confusión en relación con que el término de “marcas colectivas” en el artículo 7bis del CUP incluya a las marcas de certificación, se traslada a las discusiones en la Ronda de Uruguay, con la diferencia de que las discusiones se centran en el término de “marca registrada”, esto es, considerar contenidas a las marcas de certificación en tanto categoría de marca, dentro del término de “marca registrada” del artículo 15.1 del Acuerdo ADPIC.¹³

II. EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR, EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (en adelante Protocolo), aprobado por la Decisión CMC 8/95¹⁴, recoge en sus considerandos que quedan expresados los deseos, por parte de los países miembros del MERCOSUR, de reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y de servicios en el territorio de los Estados Partes; expresa la necesidad de reconocer y promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y garantizar que el ejercicio de tales derechos no

Institucionalizar las Marcas de Certificación dentro del Derecho de Marcas Venezolano. Ob. . Cit., pp. 364-366.

¹³ Art. 15.1 del ADPIC: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular, las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos”.

¹⁴ Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Firmado: Asunción, 5 de agosto de 1995. Disponible en: http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria.

representen en sí mismos una barrera al comercio legítimo, para cuyos fines se establecen algunas reglas y principios orientadores de la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado sobre el reconocimiento y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual¹⁵.

El Protocolo constituye una decisión que obliga a los Estados que forman parte del MERCOSUR a conseguir un determinado resultado, dejando en libertad a las autoridades nacionales para que decidan la forma y los medios para lograr el resultado deseado, esto es, la armonización de las normas sobre propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. El Protocolo contiene normas imperativas y normas facultativas.

En el caso que nos ocupa, la protección de las marcas de certificación constituye un ejemplo de lo que ha denominado la doctrina como “armonización opcional”¹⁶, en virtud de que, según la formulación legislativa comunitaria, los Estados Parte protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas *y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación* (Art. 5.3 del Protocolo). En estos términos, es claro que, dentro del Mercado Común del Sur, el tema sobre la protección y reconocimiento legal de las marcas de certificación, por parte de los Estados Parte, es considerado como de carácter facultativo.

No obstante, en la actualidad, la institución jurídica de las marcas de certificación cuenta con reconocimiento y protección en la legislación brasileña, paraguaya y uruguaya, no así en la legislación marcaria argentina y venezolana.

III. EL RÉGIMEN LEGAL SOBRE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN EN LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

A los fines que nos interesan, nos detenemos para realizar una exploración de Derecho comparado, sobre los diferentes regímenes nacionales

¹⁵ Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de marcas /1 Marcas, designaciones y nombres comerciales, 3^a ed. Actualizada, corregida y aumentada, 2008, p. 181.

¹⁶ Las normas facultativas en el Protocolo son aquellas que se limitan a sugerir la conveniencia de armonización sobre una determinada figura jurídica o a mantener la legislación nacional vigente. Vid. Salis, Eli. “El protocolo de marcas del MERCOSUR y el sistema de marcas argentino”. En Temas de derecho industrial y de la competencia 3: Derecho de marcas, 1999. p. 214.

en los Estados Partes del MERCOSUR, en los que se reconoce y da protección a la marca de certificación. Será una comparación, particularmente en lo que se refiere a las marcas de certificación, entre regímenes jurídicos que se suponen armonizados bajo las directrices y límites mínimos establecidos por el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

1. Argentina

La Ley de Marcas 22.362 Argentina, sancionada el 26 de diciembre de 1980 y publicada en el Boletín Oficial de fecha 2 de enero de 1981¹⁷, no incluye expresamente la protección de las marcas de certificación. No obstante, la doctrina argentina se ha pronunciado señalando que aunque la ley de marcas no las prevea específicamente y no fije un tratamiento especial para ellas, nada impide que existan signos que sean usados como marcas de certificación. Considera igualmente la doctrina que lo aconsejable sería introducirlas en la ley, y debido a las particularidades que este tipo de marca presenta, se justifica un régimen jurídico especial¹⁸.

2. Brasil

En la legislación brasileña, el tratamiento legal de la Marca de Certificación es recogida, por primera vez, en la Ley Nº 9.279 que Regula Derechos y Obligaciones Relativos a la Propiedad Industrial de 1996 (LB9.279/96 en lo adelante)¹⁹. En el Título III, Capítulo I, artículo 123, II la Ley define como marca de certificación aquella usada para atestar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o especificaciones técnicas, en relación con a la calidad, naturaleza, material utilizado y metodología empleada (art. 123 II); y en el Capítulo VII – De las Marcas Colectivas y de Certificación consagra el siguiente régimen particular:

Artículo 148 - La solicitud de registro de la marca de certificación contendrá:

I - las características del producto o servicio objeto de certificación; y

II - las medidas de control que serán adoptadas por el titular.

Párrafo único - La documentación prevista en los incisos I y II de este artículo,

¹⁷ Ley de Marcas Nº. 22.362/80. Disponible en: <http://www.inpi.gov.ar/pdf/Ley%2026355.pdf>

¹⁸ Ver Otamedí, Jorge. Derecho de marcas, 2002. p. 23; Salis, Eli. Ob. Cit., p. 219.

¹⁹ Brasil. Ley de Propiedad Industrial 9.279 de 14 de mayo de 1996 (versión en español). Disponible en: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Lei9279-espanhol.pdf>.

cuando no acompañare la solicitud, deberá ser protocolada en el plazo de 60 (sesenta) días, bajo pena de archivo definitivo de la solicitud.

Artículo 149 - Cualquier alteración en el reglamento de utilización deberá ser comunicada al INPI, mediante petición protocolada, conteniendo todas las condiciones alteradas, bajo pena de no ser considerada.

Artículo 150 - El uso de la marca no depende de licencia, bastando su autorización en el reglamento de utilización.

Artículo 151 - Además de las causas de extinción establecidas en el art. 142, el registro de la marca colectiva y de certificación se extingue cuando:

I - la entidad dejar de existir; o

II - la marca sea utilizada en condiciones otras que no aquellas previstas en el reglamento de utilización.

Artículo 154 - La marca colectiva y la de certificación que ya hayan sido usadas y cuyos registros hayan sido extinguidos no podrán ser registradas en nombre de terceros, antes de expirado el plazo de 5 (cinco) años, contados de la extinción del registro.

Además, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) determinó, en resolución publicada en la *Revista de la Propiedad Industrial* N°. 1523, del 14 de marzo del 2000, que el registro de una marca de certificación deberá ser solicitado en la Clase 42 del Clasificador Internacional para servicios de certificación²⁰. Y, según Acto Normativo N°. 131, del 23 de abril de 1997, el INPI estableció la posibilidad de transformar una solicitud de registro de una marca de producto o de servicio en una solicitud de marca de certificación, siempre que cumpla con los requisitos legales previstos en la Ley LB9.279/96.²¹

Según el referido régimen particular brasileño establecido para las marcas de certificación podemos señalar que:

1. Los derechos sobre la marca de certificación se obtiene a favor del titular, con el registro válidamente otorgado por el Instituto de Propiedad Industrial (art. 129).
2. Se consagra el principio de separación de las figuras del titular y del usuario de la marca, al establecer la prohibición de uso directo de la marca de certificación en productos o servicios propios del titular (art. 128, § 3º).
3. La solicitud de registro de la marca de certificación deberá contener las características del producto o servicio objeto de certificación y acompañar la solicitud con un reglamento de uso elaborado por el solicitante de la marca,

²⁰ Vid. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudios de Propriedade Intelectual. Ob. Cit., p. 301.

²¹ Idem.

en el cual, se determinen las características que en los productos o servicios serán certificadas y las medidas de control que serán tomadas por el titular de la marca. La ley prevé un lapso de 60 días, para que el solicitante presente al registro el reglamento de uso, en caso que no lo haya hecho con la solicitud, bajo apercibimiento de desestimar la solicitud (art. 128).

4. Se establece el derecho del titular de la marca a realizar modificaciones al reglamento de uso, bajo la condición de presentar cualquier modificación ante el INPI, a los fines que las mismas surtan efectos frente a terceros (art. 129).

5. Se instituyen como principios, el uso colectivo de la marca y la necesidad de autorización de uso, por parte del titular a favor de terceros, sin más exigencia que la de cumplir con el reglamento de uso de la marca (art. 150).

6. El titular de la marca de certificación tiene a su cargo la función de controlar la calidad o características de los productos o servicios distribuidos bajo la marca. En tal sentido, entre el titular y el usuario de la marca de certificación se perfecciona una relación afín con la observada entre un licenciante y un licenciatario de una marca individual.

7. Se establecen como causas específicas de extinción del derecho sobre la marca de certificación: la desaparición o extinción de la persona del titular y darle a la marca un uso diferente al establecido en el reglamento de uso de la marca de certificación (art. 151).

8. El legislador establece una prohibición temporal en relación con un nuevo registro a nombre de terceros, de una marca de certificación usada, cuyo registro se haya extinguido, hasta después de transcurridos 5 años contados desde la extinción del registro anterior (art. 154).

El tratamiento doctrinario brasileño de las marcas de certificación es bastante escaso²². En anteriores oportunidades he señalado que el tratamiento de la ley de propiedad industrial brasileña, en relación con la marca de certificación, es elemental e incompleto: carece de disposiciones sobre materias esenciales y contiene remisiones que hacen de esta figura jurídica un signo confuso y poco práctico; y hacen de la ley un instrumento ineficaz²³.

²² Tinoco Soares, José Carlos. *Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. p. 47.

²³ *Vid.* Uzcátegui Angulo, Astrid. *Marcas de Certificação e seu Regime Jurídico no Brasil*. lei 9.279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, 2010, *passim*.

3. Paraguay

En Paraguay, la Ley de Marcas N° 1.294 de 1998²⁴, en su Capítulo XIII de la Marca de Certificación, artículos 67 al 71 establece el siguiente régimen:

Artículo 67.- Constituye marca de certificación un signo aplicado a productos o servicios cuyas características o calidad han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 68.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 69.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo estatal, el registro tendrá duración indefinida, extinguiéndose con la disolución o desaparición del titular.

Artículo 70.- Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro.

Artículo 71.- Las marcas de certificación están sometidas a las demás disposiciones de esta ley relativas a marcas.

En el Reglamento de la Ley 1.294/1998 de Marcas²⁵, en su capítulo IV, se expresa:

Artículo 13.- La solicitud de inscripción de la cesión o transmisión de una marca, la oposición al registro de una marca y la solicitud de registro de la marca colectiva y de certificación, se harán igualmente por escrito, en formularios habilitados por la Dirección de la Propiedad Industrial, cuyo contenido, características y requisitos de validez, se establecerán por Resolución de la misma.

Según el régimen especial establecido por la legislación paraguaya para la marca de certificación se puede concluir que:

1. La marca de certificación es un signo cuya función jurídicamente reconocida es la de certificar características comunes o calidad en los productos y servicios, por un tercero que es el titular de la marca (art. 67).
2. La titularidad sobre la marca de certificación nace con su registro ante la Dirección de la Propiedad Industrial (art. 71 y art. 15).

²⁴ Paraguay. Ley N° 1.294/1998 de Marcas. En Leyes y decretos esenciales en materia de Propiedad Intelectual. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Libro_Leyes%20y%20decretos%20esenciales%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual_3.pdf.

²⁵ Paraguay. Decreto N°. 22.365/1998 por el cual se Reglamenta la Ley N°. 1.294/1998 de Marcas. En Leyes y decretos esenciales en materia de Propiedad Intelectual. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en: http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Libro_Leyes%20y%20decretos%20esenciales%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual_3.pdf.

3. Pueden ser titular de la marca de certificación empresas o instituciones del sector privado, sean de carácter nacional o regional o internacional, como también empresas, instituciones del sector público u organismos estatales. (art. 68).

4. La vigencia de la marca de certificación es de carácter indefinido, en el caso que el titular sea un organismo estatal. (art. 69)

5. La vigencia de la marca de certificación, cuando el titular sea una empresa nacional o extranjera de derecho privado, o un organismo regional o internacional, en virtud de la remisión del artículo 71, se aplicará según lo establecido para las marcas de productos y servicios, esto es, tendrá una vigencia de 10 años prorrogables indefinidamente por períodos iguales (art. 19).

6. La marca de certificación solo podrá ser cedida con la entidad titular del registro (art. 70).

7. La solicitud de registro de una marca de certificación se hará por escrito, en un formulario especial, cuyo contenido, características y requisitos de validez se establecerán mediante Resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial.

La Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI), considera que la Ley 1.294/98 trata a las marcas de certificación en forma genérica. Una situación que no ha sido debidamente subsanada, por cuanto, para la fecha, no se ha dictado reglamentación particular alguna. Siendo que, en la práctica, para la solicitud de registro de este tipo de marca no existe un formulario especial, lo que se estila es adicionar dentro del formulario de solicitud de marcas para productos o servicios, la descripción de los servicios que con la marca solicitada se van a certificar. Asimismo, no se exige acompañar reglamento de uso de la marca de certificación con la solicitud de registro²⁶.

En cuanto a la experiencia en el Paraguay acerca del registro y uso de marcas de certificación, la misma se reduce al registro de la marca “CAPACLOR” en la Clase 42, otorgada para garantizar la calidad de los productos clorados y servicios de investigación para el desarrollo de la industria de lavandinas, cloro, productos clorados y afines, cuyo titular es la Cámara Paraguaya de Cloro y Derivados, asociación sin fines de lucro,

²⁶ Información suministrada a través de correo electrónico por el profesor de Derechos Intelectuales Dr. Hugo Mersan, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. 01/09/2014.

integrada por un grupo de empresas de la industria del cloro y derivados. CAPOCLOR se identifica como un sello de calidad cuya finalidad es promover la responsabilidad social y el respeto al medio ambiente, además de resguardar la seguridad y la salud de la sociedad²⁷. Además, se han otorgado 3 registros de marcas de certificación a nombre de la Cámara Paraguaya de Productores de Stevia y del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

4. Uruguay

En la República Oriental del Uruguay, la Ley de Marcas 17.011²⁸ consagra el régimen sobre la marcas de certificación o de garantía en el Capítulo VIII, artículos 44 al 56 en los siguientes términos:

Artículo 44.- Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevantes, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

Artículo 45.- No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por la presente ley, las que en todo caso se registrarán por sus disposiciones específicas.

Artículo 46.- La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un reglamento de uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular.

El reglamento de uso fijará, asimismo, las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

Artículo 47.- El reglamento de uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 44 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescrita en

²⁷ Información disponible en: http://spanish.berke.com.py/noticias-eventos/noticias-eventos_detalle.aspx?p1=ai96UGdZYjViQnIBK00zRGpPbEV2TFItcmV3UGplS3QyeE9DclpBOU9Kcz01&tit=Marcas+de+certificacion.

²⁸ República Oriental del Uruguay. Ley de Marcas 17.011 del 25 de septiembre de 1998. Disponible en: <http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Legisla%20ci%20n%20sobre%20Marcas?version=1.1&t=1349279156000>.

el artículo 46, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Artículo 48.- El incumplimiento del reglamento de uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido reglamento.

Artículo 49.- El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al reglamento de uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 50.- El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier momento a pedido de su titular.

Artículo 51.- El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.

Artículo 52.- La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 53.- La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo, no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Artículo 54.- Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal, o persona privada a que refiere el artículo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o la persona disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

Artículo 55.- La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54.

Artículo 56.- Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente Capítulo.

Por su parte, en el Reglamento de la Ley 17.011 de normas relativas a marcas²⁹, en su capítulo III, artículos 38 al 44 se complementa el régimen legal sobre las marcas de certificación o garantía, en los términos siguientes:

Artículo 38º- Para la obtención del registro de una marca colectiva, o de certificación o garantía, el gestionante deberá completar el formulario de solicitud correspondiente.

Artículo 39º- Además de los datos mencionados en los artículos 39º o 46º de la Ley Nº 17.011, según corresponda, se deberán agregar dos ejemplares del Reglamento de Uso en el que se indicarán, en el caso de las marcas colectivas, los siguientes datos:

1º) Características o cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca;

2º) Disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use conforme a su reglamento;

3º) Motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la Asociación, así como las sanciones a aplicarse en caso de incumplimiento.

Artículo 40º- Si del Reglamento de Uso o de sus posteriores modificaciones, surgen observaciones de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se dará traslado al solicitante o al titular para que, en un plazo de treinta días corridos, perentorios e improrrogables, presente los descargos que estime pertinentes.

Artículo 41º- Conjuntamente con la solicitud de marca colectiva se aportará copia en testimonio notarial de los Estatutos de la Asociación, debiéndose acreditar la constitución de la misma según su naturaleza, si correspondiera.

Artículo 42º- Las marcas colectivas no podrán ser objeto de licencia en favor de personas distintas de aquéllas autorizadas por el titular, salvo disposición expresa en contrario establecida en el Reglamento de Uso.

Artículo 43º- Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de certificación o garantía, podrán ser ejercidas, únicamente, por su titular, salvo disposición expresa en contrario establecida en el Reglamento de Uso.

Artículo 44º- Los registros de marcas colectivas y de marcas de certificación o garantía se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento establecido para las marcas, en lo pertinente.

De los términos explícitos y generosos en que la uruguaya la Ley de Marcas 17.011/1998 y su Reglamento, dejan consagrado el régimen especial de las marcas de certificación, se desprende:

²⁹ República Oriental del Uruguay. Decreto Nº. 34.999. Reglamenta la Ley 17.011, de normas relativas a marcas. Disponible en: <http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Legislación%20sobre%20Marcas?version=1.1&t=1349279156000> ..

1. La función que la ley le reconoce a la marca de certificación o de garantía es la de certificar características comunes en los productos o servicios (art. 44)
2. Las características –de forma enunciativa– que pueden ser certificadas son: una calidad particular, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y otros datos relevantes (art. 44).
3. Se legitima para solicitar el registro, bien a un organismo estatal o paraestatal con capacidad técnica para certificar por cuenta del Estado, o bien a una entidad de derecho privado que cuente con la capacidad y con la competencia técnica autorizada por el ente del Estado con competencia en materia de certificación (art. 44. 1er. aparte).
4. Las denominaciones de origen reconocidas no podrán ser registradas como marcas de certificación (art. 45).
5. La solicitud de registro de la marca de certificación o garantía incluye el reglamento de uso de la marca (en dos ejemplares) el cual, como mínimo, debe hacer mención a: la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante a ser certificado; las medidas de control sobre el uso de la marca a ser implementadas por el titular; y, al régimen de sanciones (art. 46).
6. El reglamento de uso elaborado por el solicitante de la marca será presentado conjuntamente con la solicitud de registro, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a los fines de que este verifique que el reglamento cumple con las disposiciones legales sobre la materia (art. 47).
7. El titular de la marca podrá establecer, entre otras sanciones, en el caso de incumplimiento del reglamento por parte del usuario de la marca, la no renovación de la autorización de uso de la marca (art. 48).
8. Las modificaciones del reglamento de uso de la marca de certificación surten efectos ante terceros a partir del momento en que se hayan presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, a los fines de su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial (art. 49).
9. La vigencia del registro de la marca de certificación es indefinido (art. 50).
10. Constituyen causas particulares de extinción del registro de la marca de certificación o garantía: la anulación del registro, la disolución o desaparición del titular de la marca y la voluntad unilateral del titular (arts. 50, 54).
11. Se instituyen como principios, el uso colectivo de la marca y la necesidad de autorización de uso, por parte del titular a favor de terceros, sin más

exigencia que la de cumplir con el reglamento de la marca (art. 51).

12. Igualmente, se consagra el principio de separación de las figuras del titular y del usuario de la marca, cuando se establece la prohibición de uso directo de la marca de certificación o de garantía por parte del titular (art. 52).

13. La marca de certificación o garantía se entiende como un bien jurídico inalienable, no objeto de gravamen, inembargable o su sujeto a otra medida cautelar o de ejecución judicial (art. 53).

14. El legislador incluye una prohibición temporal de uso, adopción o de nuevo registro de la marca de certificación o garantía usada y extinguida; tanto en el supuesto de que la nueva solicitud de registro, como marca u otro signo distintivo comercial, la presente un tercero diferente al titular originario de marca, como en el caso de que la solicitud de registro se presente en el lapso de diez años a contar de la cancelación (art. 55).

15. El legislador consagra una remisión general de aplicación de todas las disposiciones de la Ley, a las marcas de certificación o garantía, salvo disposición en contrario prevista en el capítulo dedicado a las marcas de certificación o garantía (art. 56). En forma especial, se establece que se sustanciará el procedimiento de registro de la marca de certificación o de garantía, por el procedimiento establecido para las marcas, en lo pertinente (art. 44º- del Reglamento).

16. El ejercicio de las acciones derivadas del registro de la marca de certificación o garantía, solo podrán ser ejercidas por el titular, salvo disposición expresa en contrario establecida en el Reglamento de uso (art. 43º- del Reglamento).

Frente a la situación de escasez e insuficiencia observada en el tratamiento de las marcas de certificación en Brasil y Paraguay; contrariamente, en el régimen jurídico uruguayo encontramos que se institucionaliza a las marcas de certificación o de garantía. Del contenido revisado en el Capítulo VIII de la uruguaya Ley de Marcas 17.011/1998 y en el Capítulo III del Reglamento de la Ley 17.011, podemos afirmar que el régimen especial de la marca de certificación o garantía, en términos generales, coloca en forma metódica los principios, presupuestos y elementos que la configuran y aseguran la eficacia de la función certificadora, protegiendo los diferentes intereses que conviven en torno de la marca y las funciones socio-económicas que le son connaturales. Régimen en el que se considera al reglamento de uso de la marca de certificación o garantía como de reserva legal, porque toca intereses públicos y privados. Principios, presupuestos y elementos determinantes para el conocimiento de la naturaleza y esencia de tal institución.

5. Venezuela

El régimen jurídico venezolano de las marcas, en general, y el de las marcas de certificación, en particular, puede ser examinado haciendo referencia a dos períodos distintos: el primero, teniendo como escenario a Venezuela como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y el segundo, teniendo al país como ente separado de la Comunidad Andina de Naciones. En la primera época estuvo en vigencia, en el país, la Decisión 486 sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, Decisión en la cual se incluye, por primera vez, dentro del Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial, la protección a las marcas de certificación, uno de los nuevos signos distintivos protegidos en tal Decisión³⁰. Sin embargo, durante esta primera fase, no se conoce ninguna experiencia concreta en el país sobre registro o uso de una marca de certificación, con la que podamos ilustrar su vigencia.

Durante esta etapa, en el país se crea, mediante la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad en el año 2002, el sello que según la referida Ley se le denomina Marca de Certificación NORVEN³¹. Asunto sobre el cual, en reiteradas oportunidades, he señalado que el sello NORVEN se trata de un signo de naturaleza esencialmente administrativa, que garantiza la conformidad técnica del producto o servicio respecto de la normativa de calidad establecida en el Sistema Venezolano para la Calidad; siendo que se trata de un signo que informa sobre la conformidad del producto respecto de determinada normativa, con la finalidad de permitir la comercialización del producto en un determinado mercado. Dista de ser una marca de certificación, en el sentido y con el alcance establecido en la legislación de derecho

³⁰ Vid. Título IX de las Marcas de Certificación, artículos 185 al 189 ambos incluidos.

³¹ El sello NORVEN fue creado para indicar que el producto que porta tal sello cumple con los requisitos mínimos oficiales del país para ser comercializado, de conformidad con el artículo 85 de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad que textualmente expresa: “El sello, o Marca de Certificación propiedad del Estado, otorgado por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de la Producción y el Comercio, consiste en un símbolo distintivo cuyo logotipo y especificaciones serán regulados por esta Ley y su Reglamento, y la utilización y estampado en un producto se determinarán en el reglamento de uso que se establezca a este fin. La Marca NORVEN se considera Marca de Certificación del Estado, por medio de la cual se garantiza que los productos nacionales que lo ostentan han sido fabricados conforme a las normas venezolanas COVENIN y bajo sistemas de control de calidad. Este sello de calidad está respaldado por una serie de disposiciones legales.” *Vid.* Venezuela. Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37555, 23 de octubre de 2002; Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad. Marca Norven. En Sitio FONDONORMA. Disponible en. <http://www.fondonorma.org.ve/marcanorven.htm>.

marcario o de propiedad industrial, en la que la función legalmente protegida en la marca, esto es la certificación, se entiende como un *plus* de calidad o cualquier otra característica sobre el producto o servicio, que obedece a criterios objetivos determinados por el propio titular de la marca, de esta forma, como fue señalado anteriormente, este tipo de marca solo puede ser usada por aquellos usuarios autorizados por el titular de la marca, cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en el Reglamento de uso de la marca³².

En la segunda fase, que comprende a la situación del país entre abril del 2006, fecha en que Venezuela se retira de la CAN y hasta la actualidad, tenemos que, en un primer término, como efecto del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, concretamente, en materia de propiedad industrial, nuestra legislación nacional sobre Derecho de Marcas, se encuentra recogida en la Ley de Propiedad Industrial de 1956³³, un instrumento jurídico que debido a la época en que fue aprobada, ni se encuentra armonizado con el Acuerdo ADPIC, ni reconoce protección en forma expresa sobre las marcas de certificación; existiendo, en la actualidad, un vacío legal al respecto de la institución en estudio.

Igualmente, durante esta segunda fase, Venezuela formaliza su ingreso como miembro pleno del Mercado Común del Sur. Se desprende de la Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Tratado de Asunción de fecha 13 de julio de 2006, publicada en Gaceta Oficial N° 38.482 del 10 de julio de 2006, que el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, se encuentra en vigencia para Venezuela. Al respecto, en forma expresa el artículo 27 del Protocolo, señala: “La adhesión de un Estado Parte al Tratado de Asunción implica de *ipso iure* la adhesión al presente protocolo”.

6. Elementos a ser considerados en el reconocimiento y/o armonización sobre la marca de certificación por parte de los Estados Parte del MERCOSUR

Un régimen mínimo de protección para las marcas de certificación debería concebir este signo distintivo como una marca colectiva, por

³² Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 233-236.

³³ Venezuela. Ley de Propiedad Industrial publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 24.873 del 02 de septiembre de 1955. Reimpresión en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.

cuanto el uso de la misma es realizado por una pluralidad de sujetos. Como consecuencia, al protegerla, debería hacerlo con un sistema de normas dentro del título correspondiente al régimen de las marcas colectivas, reglamentando de forma particular la dimensión de cada uno de los aspectos del derecho que confiere, tales como las características esenciales de la marca, su definición, su función, su negociabilidad, además de algunas otras comunes que deben ser observadas en tanto categoría de marca colectiva o de marca de certificación, conforme a los principios desarrollados por la doctrina, por la legislación y por la jurisprudencia comparadas.

6.1 Definición Legal de la Marca de Certificación

La marca de certificación es definida o caracterizada, en general, por la legislación de los países con mayor experiencia en el empleo de este signo mediante el uso de una fórmula común, en la que se ponen de relieve la composición del signo distintivo que puede ser registrado; la certificación como la función legalmente protegida³⁴; las características comunes o atributos de valor en los productos o servicios que certifica la marca; el principio de no uso de la marca por parte del titular; y el principio de separación de la condición de titular y del usuario de la marca³⁵. En cuanto a la composición del signo registrado, la fórmula va de desde la forma más tradicional hasta las innovaciones que, al respecto, se han introducido en el moderno derecho de marcas: símbolos gráficos: palabras, nombres; imágenes; figuras; dispositivos; embalajes, etc., siempre que no originen riesgo de confusión para el público sobre el carácter o significado de la marca, en particular, cuando pueda dar la impresión de ser algo diferente a una marca de certificación³⁶.

En relación con las características comunes de los productos o servicios, la calidad constituye la característica que por excelencia está llamada a ser garantizada con la marca de certificación; sin embargo, resulta ilustrativo señalar, de forma enunciativa, algunos otros rasgos como: material utilizado, naturaleza, modo de fabricación o de prestación del servicio, entre

³⁴ En relación con lo que debe ser entendido cuando el legislador habla de certificar, en primer término debemos expresar que se quiere referir a la acción o tarea encomendada a la Marca de Certificación, de asegurar y hacer constar, por escrito, la realidad de un hecho por quien tiene atribución para ello, esto es, la certificación entendida en un sentido lato o técnico. Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 164-169.

³⁵ Vid. Uzcátegui Angulo, Astrid. "A marca de certificação e suas particularidades". En Revista da ABPI, Nº. 68 Jan/Fev. de 2004, pp. 3-10, pp. 3-4; Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 174-176.

³⁶ Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 160-162.

otros. Cabe destacar, en relación con la posibilidad de certificar el origen geográfico por medio de una marca de certificación, que tal posibilidad, en la actualidad, se encuentra vedada tanto en la legislación brasileña³⁷ como en la uruguaya³⁸. Sin embargo, en Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia y España, existe la posibilidad de proteger nombres o indicaciones geográficas como marcas de certificación o de garantía³⁹.

6.2 Contenido del derecho sobre la Marca de Certificación

Tanto en Brasil⁴⁰, como en Paraguay y Uruguay se prevé como vía para que el titular adquiriera los derechos sobre la marca de certificación, el registro válidamente realizado. Esto es así, como resultado de la aplicación de la norma general establecida para la marca ordinaria.

En relación con el contenido del derecho que otorga el registro de la marca de certificación al titular, el mismo se traduce en el uso exclusivo de tal marca en todo el territorio nacional. Ahora bien, tal contenido del derecho se concreta en su aspecto positivo, en el derecho exclusivo del titular para autorizar el uso de la marca de certificación, en forma controlada, por parte de terceros cuyos productos y servicios se ajusten a las condiciones preestablecidas en el reglamento de uso de la marca. En su aspecto negativo el contenido del derecho se refiere a la legitimación del titular para el ejercicio de las acciones derivadas del registro de la marca, a fin de hacer exclusivo el derecho de uso.

³⁷ Cfr. numeral 17. de la exposición de motivos del proyecto que posteriormente se convierte en la LPIB 9.279/96, refiere la prohibición del registro de indicaciones geográficas –indicaciones de procedencia y denominaciones de origen–, como marca. Señala que con ello se persigue atenuar la posibilidad de inducir al consumidor en error y proteger los productores cuyos bienes y servicios se destacan en razón de su origen. Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., p. 171.

³⁸ Cfr. Artículo 45 de la Ley de Marcas 17.011/1998.

³⁹ Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 171-174.

⁴⁰ El Art. 129 LB 9.279/96 dispone: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º -Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade o depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idênticos, semelhantes ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

La posibilidad de hacer uso del derecho de prioridad para obtener el registro de una marca de certificación, cuando el solicitante del depósito de la marca, usara en el País, por lo menos con 6 (seis) meses de anticipación, una marca igual o semejante, para distinguir o certificar productos o servicios iguales, semejantes o afines, tal como lo establece el artículo 129 §1, no deja de ser una posibilidad de reconocerle validez a la marca de certificación en uso. Contraría al espíritu y razón de ser del sistema jurídico de este tipo de marca. Vid. Uzcátegui Angulo, Astrid. “A marca de certificação e suas particularidades”. Ob. Cit., pp. 5-6; Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 179-181.

Se considera que, en orden a la debida caracterización de la marca de certificación –función de certificación y separación absoluta entre el titular de la marca y los usuarios de la marca–, como de los intereses de los usuarios de la misma, resulta necesario establecer, en forma expresa, que las acciones derivadas del derecho sobre la marcas de certificación contra usuarios no autorizados legalmente, sean ejercidas con exclusividad por el titular del derecho.

6.3 Requisitos esenciales de la Marca de Certificación

A los fines de que la certificación, como función jurídicamente protegida, pueda ser cumplida eficazmente, los legisladores deben determinar en forma expresa y clara en el régimen especial sobre la marca de certificación, de una parte, quién puede ser su titular y la legitimidad para poder realizar la actividad de certificación, y de otra parte, que la actividad de certificación sea realizada conforme a las condiciones previamente establecidas y en un todo conformes con la ley.

6.4 Titularidad

En cuanto a las personas que legítimamente podrían obtener la titularidad de una marca de certificación, lo recomendable sería que, en el régimen especial, se consagre en forma amplia la legitimación para que cualquier tipo de persona, tanto física como jurídica, de carácter privado o público, que tenga capacidad y competencia técnica para certificar, califica para ser titular, con una única limitación para aquellos que fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares para los que la marca haya sido registrada.

Sobre la exigencia de capacidad y competencia del titular para cumplir de forma eficaz con la función de certificación, es deseable que sea empleada una fórmula que sea entendida de manera unívoca y no como ocurre actualmente, ya que tal exigencia es vista por la legislación brasileña en un sentido amplio, esto es, que el titular/certificador se dedique a la actividad de certificación, con lo cual se asegura que cuenta con una infraestructura organizada que le permita cumplir con la actividad certificadora de la marca, en tanto en la legislación uruguaya la competencia del titular/certificador está referida en un sentido estricto, al tener este que acreditar y comprobar, ante el órgano estatal correspondiente, que cuenta con los conocimientos e idoneidad para ejecutar la obligación asumida como un ente responsable y confiable para ejercer la actividad certificadora y el control del uso de la marca.

6.5 Reglamento de uso

La estructura de la marca de certificación se compone de un sujeto que ostenta la titularidad del derecho a la marca y de una pluralidad de personas que disfrutan del uso del signo en virtud de la certificación que le confiere el titular o certificador. La relación entre el titular de la marca y el usuario de ella se debe ajustar a un llamado Reglamento, que no es otra cosa que un contrato de adhesión, porque se está ante un negocio jurídico redactado unilateralmente por el titular, al cual deben prestar adhesión todos los usuarios, sin que ninguno de ellos pueda introducir cambio alguno. De ahí la importancia de que se consagre, en forma expresa, que el reglamento de uso de la marca debe ser presentado conjuntamente con la solicitud de registro de la marca de certificación, ante la oficina de registro de marcas, pues la autoridad administrativa deberá cumplir la función protectora del consumidor y del usuario que deriva de la ley pertinente y, en algunos países, del propio texto constitucional.

La legislación brasileña establece que la presentación del reglamento de uso de la marca de certificación junto con la solicitud de registro, es facultativo para el titular, pero, si dejara de presentarlo en el plazo legal (60 días) desde la presentación, se entenderá desistida la solicitud de registro de la marca de certificación⁴¹. Por su parte, la Ley de Marcas uruguaya ordena que, con la solicitud de registro de la marca de certificación o de garantía, se acompañe de dos ejemplares del reglamento de uso de la marca.

La creación del reglamento de uso de la marca corre por cuenta del titular, quien deberá considerar los requerimientos mínimos establecidos por la ley. Entre los enunciados mínimos que deben estar contenidos en un reglamento de uso, cabe mencionar: a) las características, estándares de calidad o especificaciones técnicas que serán objeto de certificación con la marca; b) las condiciones de uso de la misma; y c) las medidas de control que adoptará el titular sobre los productos o servicios marcados⁴². En este

⁴¹ Cfr. Art. 148 LB 9.279/96.

⁴² El contenido del reglamento de uso de la marca de certificación o garantía ha sido objeto de especial desarrollo por la legislación de marcas española. Art. 69 Ley de Marcas 17/2001: “1. La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca. 2. El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el Órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el Órgano

sentido, se puede observar que el legislador en la LPIB 9.279/96 establece el contenido fundamental mínimo del reglamento de uso de la marca, en dos únicas exigencias, que se refieren a las características que van a ser certificadas en los productos o servicios por la marca, y a las medidas de control que aseguren la certificación y el uso de la marca. Sobre este particular, en la legislación de marcas del Uruguay se observa que, a las dos exigencias establecidas por la ley brasileña, se agrega una tercera exigencia: el régimen de sanciones.

6.6 Transmisión de los Derechos de la Marca de Certificación

El legislador uruguayo no contempla de forma expresa la posibilidad de transmisión de la marca de certificación; sin embargo, en la Ley de Marcas del Paraguay se encuentra una disposición según la cual solo podrá ser cedida la marca de certificación con la entidad titular del registro. Por su parte, en Brasil ⁴³ está consagrada la posibilidad de transmitir la solicitud o el registro de una marca de certificación, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos legales para solicitar el registro, esto es, que cuente con la capacidad para realizar la actividad certificadora, derivada del hecho de que tal actividad este comprendida dentro del objeto social de titular del registro.

Sobre esta materia, lo recomendable sería reconocer la posibilidad de la libre cesión de la marca de certificación, siempre que, el nuevo titular tenga capacidad y competencia técnica y continúe garantizando la misma característica en el producto o servicio, tal y como antes del traspaso⁴⁴.

administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante. 3. Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.”

Art. 38.2 del Reglamento de la Ley de Marcas 17/2001: “El Reglamento de uso de las marcas de garantía deberá contener, al menos, las siguientes indicaciones: a) El nombre y domicilio social del solicitante de la marca. b) Los requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras características que el titular de la marca va a certificar o garantizar que cumplen los productos o servicios a que se aplique la marca. c) Las medidas que se adoptarán para verificar estas características. d) Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca. e) Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso inadecuado de la marca. f) El canon que se exigirá a quienes utilicen la marca. g) Si procede, la previsión establecida en el apartado 3 del artículo 69 de la Ley 17/2001.” Vid. Largo Gil, Rita. “Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001”. En Cuadernos de Derecho y Comercio. nº 35, 2001, pp. 140-141.

⁴³ Cfr. Art. 134 LB 9.279/96.

⁴⁴ Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Ob. Cit., pp. 218-221.

6.7 Extinción del Derecho de la Marca de Certificación

Además de las causas generales de extinción de las marcas, establecidas para las marcas ordinarias, se deberían establecer algunas causas particulares para la extinción de las marcas de certificación, en razón a su particular caracterización. Así vemos que en la legislación brasileña se formulan las siguientes causas: a) Cuando la marca de certificación ha sido usada por el titular en productos o servicios propios; b) Cuando el titular permite un uso diferente de la marca del solicitado en el registro, que induzca en error al público sobre su condición o significado, y en particular, cuando sea tomada como una cosa diferente a una marca de la certificación; c) Cuando el propietario no controla la observancia del reglamento de uso de la marca; d) Cuando el titular ha dejado de ser competente para certificar los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada; y e) Cuando se niega de forma arbitraria la autorización del uso de la marca por terceros cuyos productos o servicios cumplen con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca⁴⁵.

Finalmente, en la legislación de Brasil⁴⁶ se contempla una prohibición temporal de registro de la marca de certificación usada, cuyo derecho se haya extinguido, por un lapso de cinco años, como medida de protección para los consumidores⁴⁷. Sobre esta materia, en la legislación uruguaya se encuentra una disposición análoga, salvo por el tiempo, pues el lapso de prohibición temporal está establecido por un lapso de diez años.

REFLEXIONES FINALES

La diversidad de tratamiento nacional de la materia de marcas de certificación por parte de los países miembros de MERCOSUR ha dividido a estos en dos grupos: aquellos en que los predomina la tesis de que no estando permitida por la legislación nacional el otorgamiento del derecho por parte del Estado, no existe un derecho a obtener tal reconocimiento; y aquellos en los que prevalece la tesis de que el Estado puede reconocer el derecho aunque no exista resto expreso que regule su otorgamiento.

Con prescindencia del elemento de la regulación nacional, según el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en

⁴⁵ Cfr. Art. 151LB 9.279/96.

⁴⁶ Cfr. Art. 154LB 9.279/96.

⁴⁷ Vid. IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudios de Propriedade Intelectual. Ob. Cit., p. 306.

el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, aprobado por la Decisión CMC 8/95, los Estados Parte protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán, igualmente, prever protección para las marcas de certificación (Art. 5.3 del Protocolo). Una interpretación restrictiva de esta norma podría llevar a la conclusión de que la intención del legislador fue dejar a la discreción de cada Estado Parte la formulación de reglas para la materia, por lo cual la norma sería superflua; sin embargo, una interpretación amplia y razonable de esta disposición puede permitir a un Estado Parte admitir y procesar las solicitudes de registro de marcas de certificación, aunque no exista regulación nacional, fundamentando su conducta en que la legislación comunitaria no prohíbe, sino que más bien habilita para actuar en sentido positivo.

Resulta recomendable que, a nivel comunitario, se consagren un conjunto de normas uniformes que recojan los mejores principios que han sido desarrollados por la doctrina, por la legislación de los países con intensa experiencia en el manejo de este tipo de marcas y por la jurisprudencia, principios a los cuales se ha hecho referencia en este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argentina. Ley de Marcas N°. 22.362/80. Disponible en: <http://www.inpi.gov.ar/pdf/Ley%2026355.pdf>. Acceso: 25/08/2014.
- Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de marcas /1 Marcas, designaciones y nombres comerciales*, 3ª Ed. Actualizada, corregida y aumentada. Buenos Aires: Heliasta, 2008.
- Brasil. Ley de Propiedad Industrial 9.279 de 14 de mayo de 1996 (versión en español). Disponible <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Lei9279-espanhol.pdf> Acceso: 15/8/2014.
- Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad. Marca Norven. En Sitio FONDONORMA. Disponible en: <http://www.fondonorma.org.ve/marcanorven.htm> Acceso: 22/8/2007.
- Franceschelli, M. R. Les marques collectives. En RIPIA. Año 73, n°. París, 1965
- IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudios de Propiedad Intelectual. Comentarios a Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: RENOVAR, 2005.
- Disponible en: http://spanish.berke.com.py/noticias-eventos/noticias-eventos_detalle.aspx?p1=ai96UGdZYjViQnIBK00zRGpPbEV2TFItcmV3UGpIS3QyeE9DclpBOU9Kcz01&tit=Marcas+de+certificacion Acceso: 25/8/ 2014.
- Ladas. Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and international protection*. V. II. Estados Unidos: Harvard University Press, 1975.
- Largo Gil, Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001. En *Cuadernos de Derecho y Comercio*. n° 35. Madrid: Consejo General del Notariado, 2001.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*. Ginebra, 1983.
- Otamedi, Jorge. *Derecho de marcas*. 4. Ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2002.
- Paraguay. Decreto N°. 22.365/1998 por el cual se Reglamenta la Ley N°. 1.294/1998 de Marcas. *En Leyes y decretos esenciales en materia de Propiedad Intelectual*. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en: <http://www.mic>.

gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Libro_Leyes%20y%20decretos%20esenciales%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual_3.pdf Acceso: 14/8/2014.

Paraguay. Ley N° 1.294/1998 de Marcas. En *Leyes y decretos esenciales en materia de Propiedad Intelectual*. Ministerio de Industria y Comercio. Disponible en: http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Libro_Leyes%20y%20decretos%20esenciales%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual_3.pdf Acceso: 14/8/2014.

Plaisant, Marcel. *Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle*. París: Sirey, 1949.

Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Firmado: Asunción, 5 de agosto de 1995. Disponible en: <http://www.mercosur.int/tligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria> Acceso: 22/05/2013.

República Oriental del Uruguay. Decreto N°. 34.999. Reglamenta la Ley 17.011,

de normas relativas a marcas. Disponible en: <http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Legislación%20sobre%20Marcas?version=1.1&t=1349279156000> . Acceso: 19/10/ 2014.

República Oriental del Uruguay. Ley de Marcas 17.011 del 25 de septiembre de 1998. Disponible en: <http://www.dnpi.gub.uy/documents/49896/0/Legislación%20sobre%20Marcas?version=1.1&t=1349279156000> Acceso: 14/8/ 2014.

Salis, Eli. El protocolo de marcas del MERCOSUR y el sistema de marcas argentino. En *Temas de derecho industrial y de la competencia* 3: Derecho de marcas. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999.

Tinoco Soares, José Carlos. *Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000.

Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. *Actes de la Conférence Réunie a Washington du 15 mai au 2 juin 1911*. Berne: Bureau International de l'Union 1911.

Uzcátegui Angulo, Astrid. A marca de certificação e suas particularidades. En *Revista da ABPI*, N°. 68 Jan/Fev. de 2004.

Uzcátegui Angulo, Astrid. La Marca de Certificación. Caracas: Académica de Ciencias Políticas y Sociales, 2009.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37555, 23 de octubre de 2002.

Uzcátegui Angulo, Astrid. *Las Marcas de Certificación en países en desarrollo*. Mérida: Talleres Gráficos Universitarios de la Universidad de Los Andes, 2010.

Uzcátegui Angulo, Astrid. *Marcas de Certificação e seu Regime Jurídico no Brasil. lei 9.279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Curitiba: Juruá Editora, 2010.

Uzcátegui Angulo, Astrid. Presupuestos para Institucionalizar las Marcas de Certificación dentro del Derecho de Marcas Venezolano. *Revista de Derecho* N° 32. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2010.

Venezuela. Ley de Propiedad Industrial publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 24.873 del 02 de septiembre de 1955. Reimpresión en Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 25.227 del 10 de diciembre de 1956.

Venezuela. Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.